

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2001928
du 17 février 2020

Opposant : **MIP METRO Group Intellectual Property Gmbh & Co. KG**
Metro-Strasse 1
40235 Düsseldorf
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Nederland BV**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Marque de l'Union européenne 779116**

METRO

Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 804277**

METRO Group

contre

Défendeur : **SWIFY Société à responsabilité limitée**
Rue Georges Madon Zac Croix Blandin 30-32
51100 Reims
France

Mandataire : **INLEX IP EXPERTISE, Société par actions simplifiée**
5 Rue Feydeau
75002 Paris
France



Marque contestée : **Demande Benelux 1137160**
METROPACK

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 12 juin 2007, le prédécesseur légal du défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 39, 41 et 42, la demande Benelux de la marque verbale METROPACK. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1137160 et a été publiée le 9 juillet 2007. Le 30 novembre 2016, la demande a été transférée au défendeur. Au cours de la procédure, le défendeur a limité les produits et services en classes 9, 39 et 42 et a radié les services en classe 41.

2. Le 18 septembre 2007, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de l'Union européenne 779116 de la marque semi-figurative  , introduite le 20 mars 1998 et enregistrée le 19 juillet 2017 pour des produits et services en classes 1 à 42 ;
- Enregistrement international 804277, désignant (entre autres) le Benelux, de la marque semi-figurative  , introduite le 3 février 2003 pour des produits et services en classes 1 à 45.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite contre tous les produits et services de la marque contestée et vise une partie des produits et services en classes 9, 39, 41 et 42 des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 25 septembre 2007. La première marque invoquée n'étant pas encore enregistrée, la procédure d'opposition a été suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement. Suite à l'enregistrement de ladite marque, la suspension a été levée le 29 juillet 2017. Sur demande des parties, la procédure a été suspendue de nouveau à plusieurs reprises. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et le défendeur a demandé des preuves d'usage de la première marque invoquée. L'opposant a répondu que ladite marque n'était pas encore soumise à l'obligation d'usage et qu'il ne devait donc pas fournir de pièces. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 15 mai 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernés et des produits ou services en question.

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant donne quelques informations concernant son entreprise et celle du défendeur et en conclut que les deux parties développent des activités qui sont partiellement similaires.

10. L'opposant estime que les marques sont très similaires du point de vue visuel, les cinq premières lettres étant identiques et placées dans le même ordre. Selon l'opposant, les éléments « Group » et « Pack » sont descriptifs, de sorte que le mot « Metro » est selon lui l'élément dominant et distinctif.

11. Phonétiquement, les marques sont selon l'opposant également très similaires, étant donné que la prononciation du premier élément est identique.

12. Conceptuellement, le mot « metro » est utilisé généralement pour un système de transport souterrain. Compte tenu de la signification descriptive des éléments « group » et « pack », l'opposant voit une similarité globale entre les marques en raison de l'élément commun « metro ».

13. Selon l'opposant, les produits et services de la marque contestée sont compris dans les catégories plus larges des marques invoquées. Par conséquent, les produits et services concernés sont en partie identiques et en partie fortement similaires. De plus, ils coïncident dans leurs utilisateurs finaux et dans leurs canaux de distribution.

14. L'opposant conclut qu'un risque de confusion ne peut pas être nié et pour cette raison il est clair selon lui que la demande contestée doit être rejetée entièrement. En outre, il est d'avis que le défendeur doit être ordonné de payer les frais et coûts de cette procédure.

B. Réaction du défendeur

15. Dans sa réaction, le défendeur reprend expressément la limitation des produits et services indiquée ci-dessus (voir point 1)

16. Selon le défendeur, l'opposant invoque un caractère prétendument descriptif des termes PACK et GROUP pour prétendre que l'élément METRO aurait un caractère immédiatement perceptible et essentiel et attirerait en premier lieu l'attention du public. Pourtant, la jurisprudence européenne prescrit que la comparaison des marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par elles.

17. Sur le plan visuel, les marques se distinguent par leurs physionomies singulières : les éléments figuratifs des marques antérieures, les couleurs prépondérantes, le nombre de lettres et la police utilisée. Phonétiquement, les marques diffèrent par leur rythme, leur sonorités finales et le nombre de syllabes. Conceptuellement, la marque contestée prise dans son ensemble n'a pas de signification spécifique, alors que la dénomination METRO désigne couramment un transport public urbain de masse. Il en résulte que les marques ne se rejoignent pas dans leur signification sémantique propre et véhiculent un message différent.

18. Selon le défendeur, les libellés des marques invoquées ne permettent pas d'identifier avec précision la nature et fonction des objets qu'ils recouvrent. En revanche, la mention limitative de fin du libellé de la marque contestée permet de cibler un domaine d'application et d'utilisation précis de ces produits et qui permet de les sortir de la catégorie générale couverte par les marques antérieures.

19. En l'occurrence, les produits et services de la marque contestée s'entendent de dispositifs spécialement conçus pour être utilisés dans un but déterminé et par des professionnels spécialisés en ce qu'ils portent exclusivement « sur la mesure de la performance des emballages de transport ». À l'inverse, les produits et services des marques antérieures n'ont pas cette finalité et sont fournis indifféremment à des professionnels ou des particuliers.

20. Ces deux catégories de produits et services ne sont donc pas fournis par les mêmes prestataires, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s'adressent pas à la même clientèle (professionnel et spécialisé opposé au grand public). L'opposant en conclut que les produits et services concernés ne peuvent pas être considérés comme identiques ou similaires.

21. Selon le défendeur, il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de similitude entre les produits et services désignés ainsi qu'en l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques, il ne saurait être reconnu l'existence d'un quelconque risque de confusion.

22. Au vu de ce qui précède, le défendeur demande l'acceptation de la demande d'enregistrement.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

25. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

26. L'évaluation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).


27. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

28. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient notamment de prendre en considération les

qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les marques à comparer sont les suivantes :

Concernant la première marque invoquée (marque de l'Union européenne 779116) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	METROPACK

30. L'Office fait observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, il est possible que lorsqu'une marque composée consiste en la juxtaposition d'un élément (en l'espèce PACK) et d'une autre marque (en l'espèce METRO), cette dernière marque conserve une position distinctive autonome dans la marque complexe, même lorsqu'elle ne constitue pas l'élément dominant de la marque composée (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005, ECLI:EU:C:2005:594). Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

31. De plus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, Matratzen, déjà cité), à savoir les aspects visuels, auditifs et conceptuels.

Comparaison conceptuelle

32. La marque invoquée sera comprise par le public Benelux comme un « chemin de fer à traction électrique, partiellement ou totalement souterrain, qui dessert une grande agglomération urbaine » (Le Petit Robert), comme l'indiquent également les deux parties (voir points 12 et 16). Le premier élément de la marque contestée est donc conceptuellement identique à la marque invoquée. L'élément PACK dans la marque contestée sera compris par le consommateur comme un « emballage réunissant un lot d'une même marchandise » (comme *des packs de bière(s)*, Le Petit Robert).

33. Le défendeur fait observer à juste titre que la comparaison des marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par elles et que la marque contestée prise dans son ensemble n'a pas de signification spécifique (voir points 15 et 16). Toutefois, les produits et services demandés se rapportent tous à des emballages (de transport), comme en témoignent les libellés. Le public cible établira donc une corrélation entre l'élément PACK et les produits et services concernés.

34. Par conséquent, même si la marque contestée dans son ensemble n'a pas de signification spécifique, le consommateur moyen comprendra les significations de ses composants, dont celle du premier élément est identique à celle de la marque invoquée. Dans ce contexte, il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant une marque verbale, il décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir entre autres TUE, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

35. En raison de la signification du mot commun METRO, il y a une similitude conceptuelle.

Comparaison visuelle

36. La marque invoquée est une marque semi-figurative, composée d'un mot de cinq lettres de couleur jaune avec un double contour. La marque contestée est une marque purement verbale d'un mot de neuf lettres.

37. Dans les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe, où les éléments figuratifs de la marque antérieure sont marginaux. En effet, la seule représentation graphique de la marque antérieure, qui consiste en des caractères d'imprimerie à double contour, plutôt banals et ordinaires, même s'ils sont de couleur jaune, ne saurait détourner l'attention du consommateur moyen vers des éléments figuratifs autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:197 et Amplitude, T-9/05, 15 janvier 2008, ECLI:EU:T:2008:8). En tout cas, l'élément verbal de la marque invoquée est le plus prédominant et n'est pas éclipsé par l'élément figuratif.

38. Le défendeur fait observer à juste titre que la comparaison des marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par elles (voir point 15). Cette observation ne fait cependant pas obstacle à la constatation que les cinq premières lettres de la marque contestée (dans son ensemble, donc de neuf lettres) sont identiques.

39. De plus, le consommateur attache en général plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas d'espèce, la première partie de la marque contestée est quasi identique à la marque invoquée : seule la représentation typographique est différente. Ni cette mineure différence, ni l'ajout du deuxième élément verbal PACK ne suffisent à annihiler la similitude visuelle en raison du caractère identique de la première partie de la marque contestée.

40. Les marques sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

41. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).


42. Sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). Dans le cas présent, la première partie de la marque contestée est phonétiquement identique à la marque invoquée. Malgré la (petite) différence de longueur, il existe une similitude phonétique entre les marques, pris dans leur ensemble, en raison de l'identité des deux premières syllabes (voir dans ce sens TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007, ECLI:EU:T:2007:299 et TUE, Life Blog, déjà cité).

43. Les marques sont phonétiquement similaires.

Conclusion

44. Les marques sont similaires sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

Concernant la deuxième marque invoquée (marque internationale 804277) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	METROPACK

45. La marque invoquée est une marque semi-figurative, composée du mot METRO en lettres rouges, suivi du mot « Group » en lettres grises. Les seules différences avec la marque analysée ci-dessus sont la couleur rouge, la police du mot « metro » et l'ajout du mot « Group ». Le mot anglais *group* est défini par le dictionnaire Cambridge (entre autres) comme *a business that contains several different companies* (une entreprise qui contient plusieurs compagnies différentes) et sera conçu de tel façon par le public Benelux. La partie la plus importante de la marque est donc l'élément METRO, de par son caractère distinctif, la couleur rouge et sa position tout au début de la marque. Toutes les considérations préalables sont dès lors également applicables à cette marque invoquée, étant entendu que la similitude avec la marque contestée est une fraction plus faible.

Conclusion

46. Les marques sont similaires dans un certain degré sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

Comparaison des produits et services

47. Pour évaluer la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

48. Lors de la comparaison des produits et services de la marque invoquée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, les produits et services tels que formulés au registre ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque sont considérés respectivement.

49. Comme mentionné ci-dessus (voir point 1 et 15), le défendeur a limité la liste de produits et services par radiation de la classe 41 et limitation des produits et services en classes 9, 39 et 42. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<u>E779116</u> Classe 9 Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9); lunettes, jumelles, projecteurs, appareils pour agrandissements (photographie), trépieds pour appareils photographiques; appareils de radiophonie et de téléphonie, machines parlantes, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un téléviseur; appareils et machines de copie en couleurs, y compris photocopieuses électrostatiques et thermiques et autres duplicateurs; conteneurs spéciaux prévus pour contenir les appareils et instruments précités; appareils de brasage électriques, appareils de soudage électriques, appareils de soudage autogène, chargeurs d'accumulateurs; appareils pour souder les films; cireuses, fers à repasser; casques de protection pour sports d'hiver, cavaliers, cyclistes et motocyclistes; combinaisons de plongée, lunettes de plongée, lunettes de ski; vêtements de protection contre les accidents, y compris chaussures, vêtements spéciaux pour le	Classe 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), appareils pour le diagnostic non à usage médical, tous ces produits portant sur la mesure de la performance des emballages de transport.

<p>sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes de protection ou masques de protection pour ouvriers; pellicules impressionnées; batteries, tachymètres, transformateurs; câbles électriques, fils, conducteurs et garnitures de liaison afférentes ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution; triangles de signalisation; extincteurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, supports de données exploitables par une machine équipés de programmes, programmes informatiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes, de feuilles, de disques, de cassettes, disques acoustiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments utilisant la technique des courants faibles, à savoir la technique des communications, la technique de la haute fréquence et la technique de mesure et de réglage; appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire; détecteurs de métaux et appareils de détection de la tension; dispositifs d'ouverture de portes de garage.</p> <p><u>1804277</u></p> <p>Classe 9 Appareils et instruments électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et instruments utilisés en ingénierie des courants faibles, notamment, pour la technologie de l'information, de la haute fréquence et de la commande; appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; lunettes, jumelles; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images; projecteurs d'images, agrandisseurs, trépieds pour appareils photographiques; dispositifs et machines pour la réalisation de copies en couleur, notamment de type électrostatique et thermique, photocopieuses et autres duplicateurs; appareils de radio et de télécommunication, machines d'intercommunication, appareils de divertissement en tant qu'accessoires pour postes de télévision; supports de données magnétiques sous forme de bandes, feuilles, disquettes, cassettes, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, machines à dicter, appareils de traitement de données et ordinateurs, supports de données lisibles par machine, programmes informatiques; extincteurs; triangles de présignalisation; câbles électriques, fils, éléments de conduction et de</p>	
---	--

<p>raccordement correspondants, interrupteurs et cartes ou boîtiers à circuits imprimés; batteries, compteurs de vitesse, transformateurs; films impressionnés; vêtements de protection contre les accidents, ainsi que chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes ou masques de protection à usage professionnel; combinaisons de plongée, lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour les sports d'hiver, pour l'équitation, le cyclisme et la moto; fers à repasser électriques; dispositifs de scellage pour l'emballage; appareils à souder électriques, appareils de soudage autogène électriques, appareils de chargement de piles; contenants spéciaux adaptés aux appareils et instruments précités; fers à souder électriques et postes de soudage, appareils de soudage autogène électriques ainsi que détecteurs de métaux et indicateurs de tension, jauges de pression de gonflage, pèse-lettres, règles à calcul.</p>	
<p><u>E779116</u> Classe 39 Organisation et courtage de voyages, services d'intermédiaire de services de transport, organisation de visites guidées de villes, location de garages et d'emplacement de stationnement, location de véhicules, distribution de colis; collecte, transport et tri de déchets et de matières premières de récupération.</p> <p><u>I804277</u> Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation et réalisation de circuits touristiques.</p>	<p>Classe 39 Services d'informations dans le domaine du transport et de la logistiques en matière de transport appliqués aux emballages.</p>
<p><u>E779116</u> Classe 41 Formation, formation continue et conseils professionnels pour entreprises et employés de commerce et apprentis d'entreprises tierces, organisation de séminaires, de congrès et de cours à distance dans des domaines économiques, organisation de compétitions sportives, de divertissements populaires.</p> <p>Enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, magazines et périodiques, également sous forme électronique, notamment sur le réseau Internet (compris dans cette classe).</p>	
<p><u>E779116</u> Classe 42 Programmation pour ordinateurs, location d'installations informatiques; restauration, réceptions, conseils pour entreprises fabriquant des emballages et/ou des matériaux d'emballage et/ou utilisant des emballages, dans le développement, la sélection et l'utilisation d'emballages et de matériaux d'emballage écologiques et exploitables économiquement, ainsi que dans le marquage de tels emballages et matériaux d'emballages; conseils pour consommateurs et entreprises dans le domaine écologique et le domaine des déchets, à savoir conseils pour limiter la production de déchets, ainsi que conseils concernant la collecte, le transport, le tri, l'exploitation et l'élimination de déchets et de</p>	<p>Classe 42 Services d'essais, d'évaluation et de contrôle menés sur les matériaux, les conditionnements, les emballages de transport de produits ; services d'essais de simulation de transport permettant d'évaluer le comportement du produit et de son emballage lorsqu'ils sont soumis à diverses contraintes liées à leur cycle de distribution; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologique rendues par des ingénieurs; évaluations des contraintes physiques liées au transport, à la manutention, au stockage, au gerbage, aux chocs et vibration des marchandises durant le transport; évaluation des contraintes physiques des circuits de distribution des produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'études de projets techniques; tous</p>

<p>matières premières de récupération; gérance et exploitation de droits d'auteur (les services précités pour le compte de tiers); expertises dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce alimentaire, courtage d'informations dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce alimentaire; élimination de déchets et de matières premières de récupération pour le compte de tiers, par le biais de procédés chimiques, physiques et/ou biologiques.</p> <p><u>1804277</u> Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; conseil et représentation juridiques.</p>	<p>ces services portant sur la mesure de la performance des emballages de transport.</p>
---	--

Classe 9

50. Les produits *appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection)* reviennent *expressis verbis* dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

51. Les produits *appareils pour le diagnostic non à usage médical* de la marque contestée relèvent des catégories plus larges *appareils et instruments électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe)* et *appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire* de la deuxième marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

52. L'ajout dans la liste de la marque contestée de « *tous ces produits portant sur la mesure de la performance des emballages de transport* » permet de cibler un domaine d'application et d'utilisation précise de ces produits, comme observé par le défendeur (voir point 17), mais ne change rien à la similitude constatée. En effet, les produits de la marque invoquée étant décrit de façon plus générale, on ne peut pas exclure qu'ils aient un champ d'application pareil.

Classe 39

53. Les services *d'informations dans le domaine du transport et de la logistiques en matière de transport appliqués aux emballages* de la marque contestée sont similaires aux services *transport et emballage et entreposage de marchandises* de la deuxième marque invoquée. Tous ces services sont en corrélation avec le transport, l'emballage et l'entreposage. Ces services ont donc la même nature, ils sont adressés au même public et ils sont fournis par les mêmes entreprises.

Classe 42

54. Les services *d'essais, d'évaluation et de contrôle menés sur les matériaux, les conditionnements, les emballages de transport de produits* de la marque contestée sont similaires aux services *conseils pour entreprises fabriquant des emballages et/ou des matériaux d'emballage et/ou utilisant des emballages, dans le développement, la sélection et l'utilisation d'emballages et de matériaux d'emballage écologiques et exploitables économiquement, ainsi que dans le marquage de tels emballages et matériaux d'emballages* de la

première marque invoquée. En effet, tous ces services se rapportent aux emballages et matériaux d'emballage et les services de conseils dans cette matière sont tellement large qu'ils peuvent également avoir trait sur des services d'essais, d'évaluation et de contrôle. De plus, les services ont le même public cible et les mêmes fournisseurs.

55. Les services *d'essais de simulation de transport permettant d'évaluer le comportement du produit et de son emballage lorsqu'ils sont soumis à diverses contraintes liées à leur cycle de distribution, évaluations des contraintes physiques liées au transport, à la manutention, au stockage, au gerbage, aux chocs et vibration des marchandises durant le transport et évaluation des contraintes physiques des circuits de distribution des produits* de la marque contestée sont similaires aux services *transport, emballage et entreposage de marchandises en classe 39 de la deuxième marque invoquée*. En effet, ces derniers services présupposent les premiers, qui sont tellement liés au transport qu'il n'ont pas d'autre objet.

56. Les services *évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologique rendues par des ingénieurs* de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de *services scientifiques et technologiques* de la deuxième marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers. En effet, les derniers services peuvent porter (entre autres) sur des évaluations, estimations et recherches.

57. Les services *recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers* de la marque contestée relèvent des services *travaux de recherche et services de conception* (se rapportant aux services scientifiques et technologiques), *services d'analyse et de recherche industrielles et conception et développement de matériel et logiciels informatiques* de la deuxième marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers.

58. Les services *d'études de projets techniques* de la marque contestée relèvent des services *travaux de recherche* (se rapportant aux services scientifiques et technologiques) et sont donc identiques à ces derniers. En effet, les recherches en rapport avec les services scientifiques et technologiques peuvent se rapporter (entre autres) à des études de projets techniques.

59. L'ajout dans la liste de la marque contestée de « *tous ces services portant sur la mesure de la performance des emballages de transport* » permet de cibler un domaine d'application et d'utilisation précise de ces services, comme observé par le défendeur (voir point 17), mais ne change rien à la similitude constatée. En effet, les services de la marque invoquée étant décrit de façon plus générale, on ne peut pas exclure qu'ils aient un champ d'application pareil.

Conclusion

60. Les produits et services de la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires à ceux que vise l'opposition.

A.2 Appréciation globale

61. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des marques jouent un rôle particulier dans l'évaluation du risque de confusion.

62. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut aussi tenir compte qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, au moins une partie des produits et services concernés s'adressent à un public professionnel et spécialisé, de sorte que le niveau d'attention est supérieur à la moyenne. Notamment les produits et services de la marque contestée et

les services en classes 42 de la marque invoquée exigent un savoir-faire spécialiste de sorte qu'ils sont destinés à la vie professionnelle plutôt qu'aux consommateurs particuliers.

63. L'évaluation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

64. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que les marques invoquées n'ont aucune signification précise en rapport avec les produits et services invoqués, l'Office considère qu'elles disposent d'un pouvoir distinctif normal.

65. En l'espèce, l'Office a constaté que les produits et services de la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services que vise l'opposition. L'Office a relevé, par ailleurs, que les marques se ressemblent (dans un certain degré) sur les plans conceptuel tout comme sur les plans visuel et phonétique. Au vu de ces constatations, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents à prendre en considération, l'Office considère que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

66. En ce qui concerne les activités partiellement similaires développées par des deux parties et auxquelles l'opposant fait allusion (voir point 9), l'Office rappelle qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage effectif des marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. La comparaison des marques et celle des produits et services a uniquement lieu sur base des données du registre. Des points tels que des formules de marketing et de vente qui de plus peuvent changer avec le temps, ne jouent aucun rôle dans le cadre d'une opposition (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171 ; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juin 2008, ECLI:EU:C:2008:339 ; TUE, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

67. Le défendeur a demandé des preuves d'usage et l'opposant a fait remarquer à juste titre que les marques invoquées n'étaient pas encore soumises à l'obligation d'usage (voir point 7). Dans la présente procédure d'opposition, le délai dans lequel les marques invoquées devraient faire l'objet d'un usage sérieux est calculé à compter de la date de publication de la demande contestée, le 9 juillet 2007. Les marques invoquées ayant été enregistrées dans les cinq ans précédant cette publication, elles n'étaient pas encore soumises à l'obligation d'usage et la demande du défendeur est donc effectivement non fondée.

68. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 11). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

69. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

70. L'opposition numéro 2001928 est justifiée.

71. La demande Benelux 1137160 n'est pas enregistrée.

72. L'opposition étant entièrement justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI en liaison avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 17 février 2020

Willy Neys
rapporteur

Tineke van Hoey

Saskia Smits

BOIP



Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman